

LA PATENTE EUROPEA CON EFECTO UNITARIO Y SU RÉGIMEN JURÍDICO*

PEDRO ALBERTO DE MIGUEL ASENSIO**

Abstract: Pursuant to Article 3 of Regulation (EU) 1257/2012, a European patent with unitary effect shall provide uniform protection and shall have equal effect in all the participating Member States. Due to the limitations of uniform substantive patent law, such uniform protection is achieved as a result of a choice of law rule that designates the national law of a single Member State as the one that defines the acts against which a unitary patent provides protection. The uniformity of the protection conferred by the unitary patent stems from the application of the national law designated in accordance with Article 5(3) and Article 7 of Regulation (EU) 1257/2012. Therefore, the same law will be applied with respect to all the territory in which a patent has unitary effect, although the uniform protection may vary for different patents to the extent that different national laws are applicable. The provisions of Article 5 and 7 Regulation (EU) 1257/2012 on the designation of the applicable national law play a different function than conflict of laws rules such as those established in the Rome II Regulation since they are intended to determine the content of the law of protection concerning European patents with unitary effect. The interpretation of Article 24 of the Unitary Patent Court Agreement on the determination by the Court of the applicable national law, including where relevant the law of non-contracting States, is also discussed.

Keywords: Unitary patent, uniform protection, applicable law

Palabras clave: Patente unitaria, protección uniforme, ley aplicable

Sumario: I. Marco tradicional de protección de las patentes en Europa: fragmentación. II. Unión Europea: cooperación reforzada en materia de patentes. III. Acuerdo sobre el Tribunal Unificado de Patentes y fundamentos del “paquete de patentes”. IV. Protección uniforme: evolución del modelo previo. V. Caracterización de las reglas sobre ley aplicable y aplicación de las legislaciones nacionales. VI. Conclusión.

I. Marco tradicional de protección de las patentes en Europa: fragmentación

1. A diferencia de la evolución experimentada durante los últimos lustros en el marco del proceso de integración europea por otros derechos de propiedad

* Texto de la ponencia del autor en el II Congreso da propriedade intelectual, celebrado en Lisboa el 9 de octubre de 2015. Este trabajo se enmarca en el proyecto de investigación DER 2012-34086, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad. Todas las páginas web citadas han sido visitadas el 21 de diciembre de 2015.

** Catedrático de Derecho internacional privado. Universidad Complutense de Madrid

industrial, como las marcas o los diseños industriales, en el ámbito de las patentes se ha mantenido la fragmentación y el carácter en todo caso nacional de los derechos de exclusiva, en contraste con el alcance espacial del mercado interior. La territorialidad nacional va unida a la independencia de los derechos de propiedad industrial e intelectual de cada país. Si bien la normativa internacional ha logrado la armonización de aspectos relevantes del Derecho de patentes e incluso facilita la tramitación de la protección de las invenciones para la obtención de patentes en múltiples países, como resulta de los logros alcanzados en el marco de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y del contenido del Acuerdo ADPIC¹ y otros instrumentos internacionales como el TCP², lo cierto es que estos instrumentos, así como las disposiciones sobre patentes introducidas en acuerdos de libre comercio, no alteran el carácter y alcance estrictamente nacional de los derechos de patente.

2. En el ámbito europeo, el CPE³ unifica tan sólo el procedimiento de concesión. Por medio de este Convenio se logró instaurar un mecanismo de concesión de patentes de ámbito continental. Su objetivo es permitir que la protección de las invenciones pueda obtenerse en los Estados parte a través del procedimiento común de concesión. De este modo, el Convenio de Múnich hace posible que el inventor o su causahabiente presentando una única solicitud obtenga patentes nacionales de los diversos Estados miembros del Convenio designados en la solicitud. Ahora bien, con carácter general las patentes concedidas en virtud del CPE –llamadas patentes europeas– producen, en cada uno de los Estados para los que se conceden, los mismos efectos que una patente nacional quedando sometida al mismo régimen que ésta (arts. 2.2.º y 64 CPE). Es decir, a través de una única solicitud pueden llegarse a obtener diversas patentes nacionales relativas a la misma invención. En consecuencia, este mecanismo no elimina la territorialidad estatal de las patentes, ni la independencia de los derechos de exclusiva de cada uno de los Estados parte, sino que básicamente lo que unifica es el procedimiento de concesión de patentes de dichos Estados.

Si bien el procedimiento de concesión es unitario, habiéndose unificado cuestiones de gran trascendencia como los requisitos de patentabilidad y los aspectos relativos a la legitimación para la obtención de las patentes, el marco del CPE no ha superado la mera coexistencia de sistemas nacionales de patente. Las paten-

¹ Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, de 15 de abril de 1994.

² Tratado de Washington de Cooperación en materia de patentes de 19 de junio de 1970.

³ Convenio de Múnich sobre concesión de patentes europeas de 5 de octubre de 1973.

tes europeas, concedidas por la Oficina Europea de Patentes (OEP), sólo otorgan protección en cada uno de los Estados miembros en los que son validadas. Los costes de las validaciones determinan que en la práctica normalmente las patentes europeas sólo sean validadas en algunos Estados miembros. El sistema del CPE implica que tras el procedimiento de concesión y las correspondientes validaciones en los Estados miembros que seleccione el titular, éste tendrá un conjunto de patentes nacionales, cuyo contenido y régimen viene en lo esencial determinado por las respectivas legislaciones nacionales. El panorama resultante implica costes más elevados y una mayor complejidad como consecuencia de que la protección de una invención en el seno de la Unión Europea se traduce en la existencia de un haz de patentes nacionales relativas a la misma invención.

3. Este fraccionamiento va a asociado a costes muy elevados en relación con la tutela de las patentes y genera el riesgo de resoluciones diversas acerca de, por ejemplo, la validez de las diversas patentes nacionales expedidas a partir de una patente europea. En particular, se ha puesto de relieve cómo los titulares de patentes europeas resultan típicamente abocados a litigar país por país en relación con las patentes nacionales derivadas de una misma patente europea⁴, incluso cuando se trata de situaciones en las que los actos de infracción llevados a cabo en los distintos países son coincidentes y los cometen las mismas personas o personas estrechamente relacionadas (por ejemplo, sociedades pertenecientes a un mismo grupo).

La fragmentación en la tutela judicial de las invenciones a nivel europeo es consecuencia de la coexistencia de una pluralidad de derechos de exclusiva nacionales y del alcance atribuido a la competencia exclusiva prevista en el artículo 24.4 del Reglamento 1215/2012 o Reglamento Bruselas I bis, en línea con lo establecido previamente en el Convenio de Lugano, el Reglamento 44/2001 o Reglamento Bruselas I, y ya antes en el Convenio de Bruselas de 1968. De acuerdo con lo dispuesto en el mencionado artículo 24.4, en materia de inscripciones o validez de patentes se atribuye competencia exclusiva a los tribunales del Estado de registro de la patente, lo que respecto de las patentes europeas supone que los tribunales de cada Estado miembro de la Unión Europea son los únicos competentes en materia de registro o validez de una patente europea expedida para dicho Estado miembro. Por lo tanto, en la medida en la que opere la competencia exclusiva, no es posible acumular ante un mismo tribunal litigios relativos a patentes nacionales de varios Estados aunque las patentes en cues-

⁴ Vid., v.gr., D. Moura Vicente, *A Tutela Internacional da Propriedade Intelectual*, Coimbra, Almedina, 2008, pp. 375-379.

tión tengan su origen en una misma patente europea, lo que se proyecta habitualmente sobre los litigios relativos a la infracción de derechos, habida cuenta de que la competencia exclusiva incluye tanto aquellas situaciones en las que la cuestión relativa a la inscripción o la validez de la patente se suscita por vía de acción como aquellas en las que se plantea por vía de excepción⁵, por ejemplo como defensa frente a una demanda por infracción. Además, en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se ha impuesto también una interpretación restrictiva de la posibilidad de utilizar el fuero de la pluralidad de demandados para acumular ante un mismo tribunal demandas relativas a la infracción de patentes en varios Estados miembros derivadas de una misma patente europea pese a que los demandados presenten una estrecha conexión entre sí⁶.

II. Unión Europea: cooperación reforzada en materia de patentes

4. Los costes asociados a esa fragmentación de la protección de las patentes en Europa han condicionado el interés en el marco de la UE por lograr una mayor integración en materia de patentes. El artículo 36 TFUE prevé de modo expreso la subsistencia de los derechos nacionales de propiedad industrial e intelectual, permitiendo que su protección restrinja en determinados supuestos la libre circulación de mercancías entre los Estados miembros. Ahora bien, la existencia de derechos nacionales de propiedad industrial, es decir, de derechos de exclusiva cuyo ámbito territorial se limita a una parte del mercado interior, crea particulares dificultades de coordinación con la libre circulación de mercancías en el marco de la integración europea.

Aunque en relación con otras modalidades de derechos de propiedad industrial e intelectual la aproximación de legislaciones por medio de directivas se ha traducido en importantes logros en el seno de la UE, no es ese el caso en materia de patentes. Pero, además, la armonización de las legislaciones nacionales sobre propiedad industrial no elimina los obstáculos que para el mercado inte-

⁵ STJ de 13 de julio de 2006, as. C-4/03, *GAT*. No obstante, con posterioridad el Tribunal de Justicia ha considerado que tratándose de demandas relativas a la adopción de medidas provisionales un tribunal puede ser competente de conformidad con el artículo 35 RBÍbis para pronunciarse en la adopción de tales medidas acerca de la infracción de un derecho de propiedad industrial de otro Estado miembro aunque el demandado haya planteado la nulidad de dicho derecho, siempre que el tribunal que conozca incidentalmente no adopte una decisión definitiva sobre la validez de la patente invocada, sino que se limite a valorar el sentido en que se pronunciaría sobre tal extremo el tribunal exclusivamente competente en virtud del artículo 24.4, y deniegue la medida provisional solicitada si considera que existe una posibilidad razonable de que la patente sea anulada por el tribunal competente (STJ de 12 de julio de 2012, C-616/10, *Solvay*).

⁶ STJ de 13 de julio de 2006, C-539/03, *Roche Nederland*.

rior resultan de la territorialidad nacional de tales derechos, ya que se limita a reducir las diferencias entre las legislaciones de los Estados miembros, pero sin sustituir la territorialidad diferenciada y la independencia propia de los derechos de propiedad industrial nacionales.

5. Como alternativa a la mera armonización aparece la instauración de derechos de propiedad industrial únicos para el conjunto de la Unión, cuyo ámbito de protección se extiende a todo su territorio y cuyo régimen jurídico se encuentra básicamente establecido en un Reglamento. De esta manera, en el marco del proceso de integración comunitaria se superó en relación con ciertas categorías de derechos de propiedad industrial la configuración típica de estos derechos de exclusiva, basada en la territorialidad estatal. Tanto el Reglamento (CE) 40/94 de 20 de diciembre de 1993 sobre la marca comunitaria, cuya versión codificada se contiene en el Reglamento (CE) 207/2009, como el Reglamento (CE) 6/2002 de 12 de diciembre de 2001 sobre el diseño comunitario, dieron lugar a la creación de derechos de propiedad industrial de alcance supranacional con normas detalladas acerca de su régimen jurídico equivalentes a las establecidas en las legislaciones nacionales.

Se trata de derechos de propiedad industrial de carácter unitario, que mediante un único título producen los mismos efectos en el conjunto de la Unión. El territorio de protección trasciende del ámbito estatal al espacio de la Unión Europea. Otros derechos de propiedad industrial comunitarios son las obtenciones vegetales reguladas por el Reglamento (CE) 2100/94. Típicamente, los derechos de alcance supranacional coexisten con los derechos nacionales. Así, la marca comunitaria –o de la UE– no elimina ni sustituye a los regímenes de marcas de los Estados miembros de la UE, sino que coexiste con ellos, aumentando las posibilidades de elección de los operadores, pues se conservan los sistemas nacionales de protección, que siguen siendo de gran importancia, en particular en relación con signos que sólo pretenden explotarse a escala nacional o local o que no son susceptibles de registro como marca comunitaria. El Reglamento (CE) 6/2002 sobre el diseño comunitario establece una protección jurídica para los modelos y dibujos industriales que se basa en la creación de derechos con alcance comunitario, que producen efectos uniformes en el territorio de todos los Estados miembros. La creación de estos derechos no implica la supresión de los sistemas nacionales de protección, sino que, como en el caso de las marcas, coexiste con éstos.

6. En este contexto, no debe extrañar que, habida cuenta de que el CPE tan sólo unifica el procedimiento de concesión de patentes, el establecimiento de

derechos de patente supranacionales haya sido un importante objetivo de las instituciones de la Comunidad y la Unión Europea desde hace décadas, que se plasmó desde los años 60 del siglo XX en diversas propuestas que no lograron ser aprobadas. Hito muy significativo en la fase más reciente de esos esfuerzos fue la inclusión en el TFUE por el Tratado de Lisboa, que entró en vigor el 1 de diciembre de 2009, de una base jurídica específica en su artículo 118 para adoptar “las medidas relativas a la creación de títulos europeos para garantizar una protección uniforme de los derechos de propiedad intelectual e industrial en la Unión y al establecimiento de regímenes de autorización, coordinación y control centralizados a escala de la Unión”.

Conforme a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 118 TFUE, tales medidas se adoptarán, en el ámbito del establecimiento o del funcionamiento del mercado interior, por el Parlamento Europeo y el Consejo con arreglo al procedimiento legislativo ordinario. Conforme a los artículos 289 y 294 TFUE, la adopción de un acto con arreglo al procedimiento legislativo ordinario no requiere la unanimidad en el seno del Consejo, como es propio del carácter supranacional de la Unión Europea, por ello es muy relevante que en virtud del párrafo segundo del artículo 118 TFUE, para establecer los regímenes lingüísticos de los títulos europeos se requiere un procedimiento legislativo especial que exige la unanimidad en el seno del Consejo. Tradicionalmente, la exigencia de unanimidad había resultado un obstáculo insalvable para la unificación en materia de patentes en el marco del proceso de integración europea.

7. En concreto, en 2000 había sido adoptada por la Comisión una Propuesta de Reglamento del Consejo sobre la patente comunitaria⁷ con vistas a la creación de una patente unitaria que proporcionara una protección uniforme en toda la Unión, y el 30 de junio de 2010 la Comisión adoptó una propuesta de Reglamento del Consejo relativo a las disposiciones sobre traducción aplicables a la patente de la Unión Europea. En relación con este último instrumento, necesario para llegar a un acuerdo definitivo sobre la protección mediante patente unitaria en la Unión, se puso de relieve en el seno del Consejo la imposibilidad de alcanzar la unanimidad requerida, fundamentalmente como consecuencia del desacuerdo de Italia y España con respecto al régimen lingüístico previsto, en virtud del cual la patente unitaria debe concederse únicamente en una de las lenguas oficiales de la OEP (alemán, francés e inglés) sin que sea obligatoria ninguna otra traducción.

⁷ COM(2000) 412 final.

Como alternativa a la imposibilidad de acción ante la falta de unanimidad, en virtud de la Decisión 2011/167/UE del Consejo, de 10 de marzo de 2011⁸, se autorizó una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de protección mediante una patente unitaria.⁹ Esta Decisión tuvo por objeto autorizar a 25 Estados miembros (todos los que formaban parte de la UE en ese momento excepto Italia y España) a ejercer entre ellos las competencias atribuidas por el artículo 118 TFUE en lo relativo a la creación de protección mediante una patente unitaria. Se daba de este modo pie a la posibilidad de establecer derechos de patente unitarios en los que no participen todos los Estados miembros de la UE, sin perjuicio de que la cooperación esté abierta en cualquier momento a todos los Estados miembros. La Decisión de 10 de marzo de 2011 fue impugnada ante el Tribunal de Justicia por España e Italia que solicitaron su anulación, si bien los recursos fueron desestimados mediante la STJUE de 16 de abril de 2013, C-274/11 y C-295/11.

8. Frente a la pretensión de los recursos en el sentido de que el Consejo carecía de competencia para autorizar esa cooperación reforzada, el Tribunal entendió que las competencias atribuidas por el artículo 118 TFUE, al estar comprendidas en el ámbito del mercado interior, son competencias compartidas conforme al artículo 4.2 TFUE y tienen, en consecuencia, naturaleza no exclusiva, de modo que pueden ejercerse mediante cooperación reforzada en virtud del artículo 20 TUE y los artículos 326 TFUE a 334 TFUE (aps. 20 a 26 de la sentencia). El segundo motivo del recurso, basado en la desviación de poder, en el que España e Italia sostenían que el procedimiento de cooperación reforzada había sido utilizado en este caso no para contribuir al proceso de integración sino para excluir a esos dos Estados de una negociación difícil y para eludir la exigencia de unanimidad, también fue desestimado. El Tribunal de Justicia consideró que el establecimiento de una cooperación reforzada es posible en el marco de las competencias de la Unión que deben ser ejercidas por unanimidad y entendió que la facultad prevista en el artículo 20 TUE no había sido utilizada en este caso con fines distintos de aquellos para los que fue conferida (aps. 33 a 41).

Asimismo, el Tribunal concluyó que la Decisión 2011/167/UE satisfacía el requisito de haber autorizado la cooperación reforzada como último recurso (aps. 47 a 59), así como que creaba más integración que la resultante del CPE, al proporcionar una protección uniforme en el territorio de los Estados miembros

⁸ DO 2011 L 76, p. 53.

⁹ Vid. M. Lamping, "Enhanced Cooperation in the Area of Unitary Patent Protection: Testing the Boundaries of the Rule of Law", *Maastricht J. Eur. Comp. L.*, 2013, pp. 589 ss.

participantes en la cooperación reforzada, mientras que el CPE no confiere una protección uniforme pues el alcance de la protección en cada Estado parte del Convenio es definido por el Derecho nacional (aps. 62 y 63).

9. Con base en la Decisión 2011/167/UE se han adoptado el Reglamento 1257/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2012, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de una protección mediante patente unitaria¹⁰, y el Reglamento 1260/2012 del Consejo, de 17 de diciembre de 2012 por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de una protección mediante patente unitaria en lo que atañe a las disposiciones sobre traducción¹¹.

Una significativa novedad posterior ha sido la Decisión (UE) 2015/1753 de la Comisión, de 30 de septiembre de 2015, por la que se confirma la participación de Italia en la cooperación reforzada en el ámbito de la creación de protección mediante una patente unitaria¹². La Decisión pone de relieve que no se exige ninguna condición especial para la participación en la cooperación reforzada de un Estado miembro que se haya mantenido al margen, así como que la participación de Italia en la misma resulta determinante de la aplicación en ese país de los dos reglamentos adoptados en el marco de esta cooperación reforzada, ya reseñados.

III. Acuerdo sobre el Tribunal Unificado de Patentes y fundamentos del “paquete de patentes”

10. Ciertamente, la Decisión de 10 de marzo de 2011 hizo posible la adopción, con base en el artículo 118 TFUE, el 17 de diciembre de 2012 del Reglamento (UE) n.º 1257/2012, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de una protección mediante patente unitaria, y el Reglamento (UE) n.º 1260/2012 relativo a las disposiciones sobre traducción. Estos dos instrumentos forman, junto con el Acuerdo sobre un tribunal unificado de patentes de 19 de febrero de 2013 (Acuerdo TUP)¹³, el llamado “paquete de patentes”¹⁴, y han sido avalados por las sentencias del Tribunal de Justicia de 5

¹⁰ DO 2012 L 361, p. 1.

¹¹ DO 2015 L 361, p. 89.

¹² DO 2015 L 256, p. 19.

¹³ DO 2013 C 175 p. 1.

¹⁴ Para un análisis de conjunto acerca de su relación con las iniciativas previas en esta materia, *vid.* las contribuciones de J. Pila, “An Historical Perspective I: The Unitary Patent Package” y de C. Wadlow, “An

de mayo de 2015, en los asuntos, C-146/13 y C 147/13, España c. Parlamento y España c. Consejo, a las que se hará referencia más adelante.

El sistema diseñado se basa en la posibilidad de que una patente europea, es decir concedida por la OEP con arreglo a lo establecido en el CPE, pueda gozar de efecto unitario en los Estados miembros de la UE participantes en el Reglamento (UE) n.º 1257/2012, pasando así a ser una “patente europea con efecto unitario” o patente unitaria, que no necesita ser validada en esos Estados.

11. Ahora bien, el contenido normativo de los instrumentos de Derecho de la UE adoptados –es decir, los dos Reglamentos señalados– es muy limitado, destacando la ausencia de normas de Derecho sustantivo de patentes, lo que ha sido objeto de fundadas críticas.¹⁵ El Reglamento (UE) 1257/2012 se declara un acuerdo especial en el sentido del artículo 142 CPE (art. 1.2) y prevé que la OEP asuma ciertas tareas administrativas relacionadas con las patentes europeas con efecto unitario, empezando por la gestión de las peticiones de tal efecto por los titulares de patentes europeas y la inclusión del Registro para la protección unitaria en el Registro Europeo de Patentes (art. 9), lo que condiciona también sus disposiciones financieras (arts. 10 a 13). Por lo demás, básicamente se limita a establecer que una patente europea con efecto unitario tendrá carácter unitario, de modo que otorgará protección uniforme y tendrá los mismos efectos en todos los Estados participantes (art. 3), pero sin incluir reglas adicionales.

En consecuencia, el Reglamento (UE) 1257/2012 no establece un régimen propio relativo a los efectos de la patente europea con efecto unitario, pues su Capítulo II que aparece dedicado a esta materia, prácticamente se limita a prever una remisión a la legislación de un Estado miembro para fijar tales efectos (art. 5), además de reproducir la exigencia bien conocida con base en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de que el agotamiento de los derechos vaya referido al conjunto de la Unión (art. 6). El Reglamento se completa con normas sobre la patente europea con efecto unitario como objeto de propiedad, para lo que también utiliza una técnica de remisión a las legislaciones nacionales de patentes (art. 7). Aclara además el Reglamento que las licencias obligatorias sobre estas patentes se registrarán “por el Derecho de los Estados miembros partici-

Historical Perspective II: The Unified Patent Court”, en J. Pila y C. Wadlow, (eds.), *The Unitary EU Patent System*, Oxford, Bloomsbury, 2015, pp. 9-31 y pp. 33-43.

¹⁵ *Vid.*, v.gr., R.M. Hilty, T. Jaeger, M. Lamping y H. Ullrich, “The Unitary Patent Package: Twelve Reasons for concern”, *Max Planck Institute for Intellectual Property & Competition Law Research Paper* No. 12-12 (2012), <http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2169254>; y M. Desantes Real, “Le «paquet européen des brevets», paradigme du chemin à rebours: de la logique institutionnelle à la logique intergouvernementale”, *Cahiers de droit européen*, vol. 49, 2013, p. 577-670.

pantes respecto de sus territorios correspondientes” (considerando 10). Resulta así manifiesto que el contenido material del Reglamento (UE) n.º 1257/2012 no se corresponde en absoluto con el que es propio de una legislación en materia de patentes, optando básicamente por remitirse a la aplicación de la ley de alguno de los Estados participantes.

12. Por su parte, el Reglamento (UE) n.º 1260/2012 se limita, como indica su título, a establecer normas sobre traducción. Parte de que, conforme al artículo 14.6 CPE, los folletos de patente europea con efecto unitario se publicarán en la lengua empleada en el procedimiento ante la OEP e incluirán una traducción de las reivindicaciones a las otras dos lenguas oficiales de la OEP, sin que se exija ninguna otra traducción (art. 3), salvo las disposiciones específicas en caso de litigio (art. 4) y las previstas para el periodo transitorio (art. 6). Son lenguas oficiales de la OEP el alemán, el francés y el inglés. Las disposiciones específicas para los litigios prevén que en caso de supuesta infracción, el titular de la patente europea con efecto unitario facilite, a petición y a elección del supuesto infractor, una traducción completa de la patente a una de las lenguas oficiales del Estado miembro participante en el que haya tenido lugar la supuesta infracción o en el que tenga su domicilio el supuesto infractor (art. 4.1). Además, el titular debe facilitar una traducción completa de la patente a la lengua utilizada en los procedimientos del tribunal competente en los litigios relativos a la patente europea con efecto unitario en los Estados miembros participantes, cuando así se lo solicite dicho tribunal (art. 4.2). El coste de estas traducciones debe sufragarlo el titular de la patente. Por último, se incluye una previsión peculiar que permite valorar que ante la falta de traducción de la patente europea a las lenguas de todos los Estados participantes su contenido podía resultar desconocido. En concreto, en caso de una reclamación por daños y perjuicios, se prevé que el tribunal que entienda del litigio debe evaluar en cada caso que, antes de que se le haya proporcionado la traducción en su propia lengua, el supuesto infractor –en especial si es una PYME, una persona física, una universidad, o una organización sin ánimo de lucro– puede haber actuado de buena fe, sin saber o sin tener motivos razonables para saber que estaba infringiendo la patente (art. 4.4).

13. Componente fundamental del entramado tendente a la creación de la patente europea con efecto unitario, es el Acuerdo TUP¹⁶. A diferencia de los

¹⁶ Para un análisis crítico de las propuestas que precedieron a la adopción del texto final del Acuerdo, vid. T. Jaeger, “All Back to Square One? – An Assessment of the Latest Proposals for a Patent and Court for the Internal Market and Possible Alternatives”, *IIC*, vol. 43, 2012, p. 286-308; y F. De Visscher, “European

reglamentos, el Acuerdo TUP es un convenio internacional, no un acto de las instituciones de la UE. El Acuerdo crea un tribunal común para todos los Estados miembros contratantes que además se considera como un tribunal de cada uno de esos Estados, para resolver los litigios relativos a las patentes europeas y a las patentes europeas con efecto unitario. Su objetivo básico es la creación de un tribunal unificado “para la resolución de los litigios relativos a las patentes europeas y a las patentes europeas con efecto unitario” (art. 1), que sustituirá a los tribunales nacionales de los Estados miembros contratantes para las controversias relativas a las materias en las que se atribuye competencia exclusiva al TUP¹⁷.

Para superar la tradicional fragmentación de la litigación relativa a las patentes europeas, asociada a importantes costes, la creación del TUP pretende la concentración de tales litigios ante un único tribunal. Este Tribunal se configura como un tribunal común para todos los Estados miembros contratantes y sometido al Derecho de la Unión, si bien no todos los Estados miembros de la Unión Europea participan en el Acuerdo TUP (ese es el caso, en particular, de España). Como uno de los presupuestos de su entrada en vigor, el Acuerdo TUP exige únicamente la ratificación o adhesión por parte de trece Estados, siempre que entre ellos se encuentren Alemania, Francia y el Reino Unido, estableciendo el art. 83 ciertas disposiciones durante un periodo transitorio¹⁸.

El Acuerdo atribuye competencia exclusiva al TUP¹⁹ con respecto, entre otras, a: acciones por violación, en grado de consumación o de tentativa; acciones de declaración de inexistencia de violación; acciones de solicitud de medidas y requerimientos provisionales y cautelares; acciones y demandas de reconvención de nulidad; demandas por daños y perjuicios o de indemnización derivadas de la protección provisional otorgada por una solicitud de patente europea publicada; acciones relativas al uso de la invención anteriormente a la concesión de la patente o al derecho fundado en una utilización anterior de la invención... Los órganos jurisdiccionales nacionales de los Estados miembros

Unified Patent Court: Another More Realistic and More Equitable Approach Should Be Examined”, *GRUR Int.*, 2012, 214-224.

¹⁷ Vid. M. Desantes Real, “Hacia un Tribunal unificado y un efecto unitario para las patentes europeas en casi todos los Estados miembros de la Unión Europea. Consecuencias de la autoexclusión de España”, *REDI*, vol. 49, 2013(2), p. 51-70.

¹⁸ A 21 de diciembre de 2015, el Acuerdo ha sido ratificado por: Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, Luxemburgo, Malta, Portugal y Suecia, <http://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/agreements-conventions/agreement/?aid=2013001>.

¹⁹ Vid. M. Brandi-Dohrn, “Some Critical Observations on Competence and Procedure of the Unified Patent Court”, *IIC*, vol. 43, 2012, p. 372-389.

contratantes seguirán siendo competentes para aquellas acciones relativas a patentes y certificados complementarios de protección que no sean de competencia exclusiva del Tribunal (art. 32.2). Conforme al artículo 83.1 del Acuerdo, durante un período transitorio de siete años a partir de la fecha de entrada en vigor del mismo, podrán seguir ejercitándose acciones por violación o por nulidad de patente europea ante los órganos nacionales competentes²⁰. Además, salvo que ya se haya ejercitado una acción ante el TUP, el artículo 83.3 atribuye al titular o al solicitante de una patente europea concedida o solicitada antes del término del período transitorio de siete años, la posibilidad de eximirse de la competencia exclusiva del Tribunal y litigar ante los tribunales nacionales de los Estados miembros contratantes, siendo preciso notificar esa opción a la Secretaría del TUP a más tardar un mes antes de la fecha de terminación del período transitorio²¹.

14. El contenido del Acuerdo TUP aparece organizado en cinco Partes. La segunda Parte va referida a las disposiciones financieras y las dos últimas a las disposiciones transitorias (art. 83) y finales (arts. 84 y 89). La Parte I del Acuerdo está dedicada a las disposiciones generales e institucionales, entre las que se incluyen las relativas a la composición del Tribunal, que consta de un Tribunal de Primera Instancia, un Tribunal de Apelación y una Secretaría, así como al régimen de sus jueces. Pero además incluye normas sobre primacía del Derecho de la Unión y responsabilidad de los Estados miembros a los que serán directamente imputables las actuaciones del Tribunal (arts. 20 a 23) y, sobre todo, disposiciones acerca de las fuentes del Derecho (art. 24) y Derecho sustantivo de patentes (arts. 25 a 30).

15. Con respecto a las fuentes del Derecho en las que el TUP debe fundar sus resoluciones, el artículo 24 del Acuerdo proporciona la siguiente enumeración: a) el Derecho de la Unión, incluido el Reglamento (UE) no 1257/2012 y el Reglamento (UE) no 1260/2012; b) el propio Acuerdo; c) el CPE; d) otros acuerdos internacionales aplicables a las patentes y vinculantes para todos los Estados miembros contratantes, y e) el Derecho nacional. Proporciona además

²⁰ Vid. M. Bosshard, "L'entrata in vigore del pacchetto sul brevetto unitario: il regime transitorio e la dichiarazione di opt out", C. Honorati (ed.), *Luci e ombre del nuovo sistema UE di tutela brevettuale*, Turin, G. Giappichelli, 2014, p. 203-230.

²¹ Vid. M. Scuffi, "Il Tribunale unificato dei brevetti: evoluzione storica, ordinamento e regole Procedimentali", C. Honorati (ed.), *Luci..., cit.*, p. 73-100.

el artículo 24 una relación de las fuentes que utilizará de manera sucesiva para determinar el Derecho nacional aplicable (véase apartado V, *infra*).

Pese a la primacía atribuida al Derecho de la Unión, lo cierto es que éste, incluido el Reglamento (UE) no 1257/2012 y el Reglamento (UE) no 1260/2012, básicamente carece de normas sustantivas sobre Derecho de patentes. Por ello, en la práctica reviste singular importancia la inclusión de normas de Derecho sustantivo de patentes en el Acuerdo TUP, especialmente en sus artículos 25 a 30. Entre estas normas destaca la regulación del derecho que la patente confiere a su titular para impedir a los terceros el uso directo e indirecto de la invención (arts. 25 y 26), las limitaciones de los efectos de la patente determinantes de los actos a los que no se hacen extensivos los derechos que confiere la patente (art. 27), así como el derecho fundado en una utilización anterior de la invención (art. 28).

16. También incluye la Parte I del Acuerdo normas relativas a la competencia del Tribunal. Ahora bien, el Acuerdo no regula la competencia judicial internacional del TUP, ámbito en el que se limita a remitirse al RBIbis²² (art. 31), modificado precisamente mediante el Reglamento (UE) 524/2014 relativo a las normas que deben aplicarse respecto al TUP²³. Ciertamente la existencia de normas comunes de competencia judicial en el RBIbis determina que los Estados miembros carezcan de competencia para regular mediante acuerdos internacionales la competencia internacional en litigios relativos a patentes, incluso cuando se trata de la competencia del TUP.

Por el contrario, el Acuerdo TUP sí regula la distribución de competencias entre el TUP y los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros contratantes, al establecer las materias en las que el TUP tiene competencia exclusiva (art. 32), así como el reparto interno de competencias entre las divisiones del Tribunal de Primera Instancia del TUP (art. 33).

17. Además, la Parte III del Acuerdo está dedicada a regular las disposiciones de organización y procedimiento del Tribunal. Sus normas de organización y

²² Reglamento (UE) 1215/2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia civil y mercantil (DO L 351 de 20.12.2013 y DO L 163 de 29.05.2014).

²³ Vid. P.A. De Miguel Asensio, "Tribunal Unificado de Patentes: competencia judicial y reconocimiento de resoluciones", *Revista de Direito Intelectual*, n.º 2, 2014, pp. 49-75; e id., "Regulation (EU) No. 542/2014 and the International Jurisdiction of the Unified Patent Court", *International Review of Intellectual Property and Competition Law (IIC)*, vol. 45, 2014, pp. 868-888; P.L.C. Torremans, "An International Perspective II: A View from Private International Law", J. Pila y C. Wadlow (eds.), *The Unitary... cit.* pp. 161-178; y Rauscher/Mankowski, *EuZPR/EuIPR* (2016) Art 71ª-71d Brüssel Ia-VO, 4ª ed., Colonia, Otto Schmidt, pp. 1268-1294.

funcionamiento se contienen en el Estatuto del TUP, incluido como Anexo I del Acuerdo. Los artículos 42 a 82 del Acuerdo incorporan ciertas normas básicas relativas a los procedimientos ante el Tribunal, incluyendo la regulación de las cuestiones lingüísticas (arts. 49 a 51), las fases de los procedimientos, medios de prueba, carga de la prueba, peritos, medidas de aseguramiento de pruebas, medidas provisionales y cautelares, así como otras medidas susceptibles de ser adoptadas por el Tribunal, costas procesales, tasas judiciales, beneficio de justicia gratuita, prescripción de las acciones, régimen de recursos, fundamento y requisitos de las resoluciones, así como eficacia en todos los Estados miembros de las resoluciones del Tribunal. La eficacia de las resoluciones del TUP en los Estados miembros de la UE no participantes en el Acuerdo TUP es una cuestión de eficacia internacional, regulada por el Reglamento Bruselas I bis, como contempla expresamente la reforma del mismo llevada a cabo mediante el Reglamento (UE) 524/2014 ya reseñado.

Particularmente laboriosa ha sido la elaboración del Reglamento de Procedimiento, previsto en el artículo 41 del Acuerdo como el texto en el que se establecerán las normas del procedimiento ante el TUP. El Reglamento de Procedimiento (Rules of Procedure of the Unified Patent Court) ha sido adoptado en octubre de 2015, al aceptar el Comité Preparatorio el texto del decimotercero borrador de 19 de octubre de 2015²⁴, lo que ilustra su complejo y prolongado proceso de elaboración, en el que se ha permitido la presentación de comentarios por las partes interesadas, y que ha dado lugar a un texto pionero en el desarrollo de normas procesales comunes en el ámbito europeo. Se trata de un texto prolijo cuya importancia debe valorarse teniendo en cuenta su trascendencia en tanto que régimen procesal común de un tribunal plurinacional tan peculiar, así como que precisamente por la naturaleza de este tribunal no existe en el mismo propiamente una legislación procesal nacional aplicable en tanto que *lex fori*.

IV. Protección uniforme: evolución del modelo previo

18. A diferencia de lo que sucede, por ejemplo, en los Reglamentos sobre la marca comunitaria y sobre el diseño comunitario con respecto a la creación propiamente de un título de propiedad industrial autónomo, el Reglamento (UE) 1257/2012 se limita básicamente, como ha quedado señalado, a establecer el efecto unitario de una patente europea y a remitir el alcance de la protección

²⁴ <http://www.unified-patent-court.org/images/documents/UPC-Rules-of-Procedure.pdf>.

unitaria a la legislación de uno de los Estados participantes. En su sentencia de 5 de mayo de 2015, C-146/13, España c. Parlamento y España c. Consejo, el TJ ha confirmado la validez del planteamiento adoptado por el Reglamento 1257/2012. El Tribunal rechazó las alegaciones de España de que el artículo 118 TFUE no constituía la base jurídica apropiada para adoptar el Reglamento impugnado y que éste debía considerarse jurídicamente inexistente por carecer de contenido material al no adoptar medidas que garanticen una protección uniforme de los derechos ni tampoco aproximar las legislaciones de los Estados miembros.

En concreto, en los apartados 45 y ss de esa sentencia el TJ manifestó que el carácter uniforme de la protección puede lograrse mediante la designación de un único Derecho nacional aplicable en el territorio del conjunto de los Estados miembros participantes, cuyas disposiciones de Derecho material definan los actos contra los cuales protege la patente europea con efecto unitario y las características de ésta como objeto de propiedad. Destacó también el Tribunal cómo, a diferencia de lo que es propio de las patentes europeas, que garantizan, en cada uno de los Estados parte del CPE, una protección cuyo alcance viene definido por el Derecho nacional de cada Estado, la uniformidad de la protección derivada del Reglamento 1257/2012 resulta de la aplicación de sus artículos 5.3 y 7, que garantizan que el Derecho nacional designado será de aplicación en el territorio del conjunto de los Estados miembros participantes en los que la patente tenga un efecto unitario.²⁵

19. Conforme al artículo 3 Reglamento 1257/2012, toda patente europea concedida con el mismo juego de reivindicaciones respecto de todos los Estados miembros participantes en el Reglamento 1257/2012 gozará de efecto unitario en dichos Estados a condición de que su efecto unitario haya sido inscrito en el Registro para la protección unitaria mediante patente. El carácter unitario de una patente europea con efecto unitario implica que otorgará protección uniforme y tendrá los mismos efectos en todos los Estados miembros participantes. No obstante, conforme al segundo párrafo del artículo 18.2 del Reglamento 1257/2012, cualquier patente europea para la que se haya inscrito el efecto unitario en el Registro mencionado, tendrá efecto unitario solo en aquellos Estados miembros participantes en los que el TUP tenga competencia exclusiva con

²⁵ Para una valoración crítica, vid. M. Desantes Real, "La patente europea con efecto unitario, bendecida por el Tribunal de Justicia. Reflexión sobre alguna de las consecuencias para el Derecho de la UE de las Sentencias de 5 de mayo de 2015 (C-146/13 y C-147/13)", *La Ley Unión Europea*, número 28, 2015.

respecto a las patentes europeas con efecto unitario en la fecha de registro.²⁶ Se trata de una diferencia significativa con respecto a la situación en el RMC y el RDC y un elemento adicional de fragmentación, en un sistema ya de por sí excesivamente complejo, que permite que coexistan en los Estados participantes patentes europeas con efecto unitario, patentes europeas tradicionales o sin efecto unitario y patentes nacionales.²⁷

Elemento esencial de la patente unitaria, como recoge el artículo 5 del Reglamento 1257/2012, es conferir una protección uniforme, si bien lo hace de manera muy peculiar y alejada del modelo previo de creación de títulos de propiedad industrial comunitarios al que responden el RMC y el RDC. Conforme al artículo 5 del Reglamento 1257/2012, el alcance y las limitaciones del derecho de exclusiva derivado de una patente unitaria serán uniformes en todos los Estados miembros participantes en los que la patente tenga efecto unitario. Ahora bien, ese efecto unitario no deriva de las normas del Reglamento 1257/2012, que además carece de disposiciones de Derecho material de patentes, pues las inicialmente previstas fueron eliminadas del mismo antes de su aprobación y trasladadas al Acuerdo TUP, con el objetivo de privar al TJ de competencia para su interpretación, al estar contenidas de esta manera en un acuerdo internacional entre los Estados participantes y no en un instrumento de Derecho de la UE.

20. Se trata de un modelo alejado del que puede ser considerado supranacional, desarrollado previamente en el proceso de integración europea, no sólo en lo relativo a la concesión sino muy especialmente en lo relativo al régimen del título. En este sentido, si bien la concesión de las marcas comunitarias corresponde a un organismo comunitario, la OAMI, mientras que en el caso de las patentes unitarias corresponde a la OEP, lo cierto es que pese a no pertenecer a la UE, la OEP proporciona un mecanismo uniforme de concesión. Ahora bien, en lo relativo al régimen jurídico del título las diferencias son significativas y tienen importantes consecuencias.

²⁶ La STJ de 5 de mayo de 2015, C-146/13, España c. Parlamento y España c. Consejo, ha puesto de relieve cómo el mencionado artículo 18.2, del Reglamento 1257/2012 sólo prevé una excepción a sus artículos 3, apartados 1 y 2, y 4, apartado 1, de modo que el efecto unitario de una patente europea con efecto unitario se limite a los Estados miembros que hayan ratificado el Acuerdo TUP, pero ha destacado que ello es así sin perjuicio de que sean de aplicación a todos los Estados miembros participantes las demás disposiciones del Reglamento impugnado (ap. 98).

²⁷ *Vid.* V. Di Cataldo, "Competition (or confusión?) of models and coexistence of rules from different sources in the European patent with unitary effect. Is there a reasonable alternative?", C. Honorati (ed.), *Luci...*, cit., pp. 27-47, pp. 32-33.

Como aclara el art. 1.2.º RMC, la marca comunitaria tiene carácter unitario, por lo que salvo disposición contraria del RMC, produce los mismos efectos en el conjunto de la Unión, de modo que sólo podrá ser: registrada, cedida, objeto de renuncia, objeto de resolución de caducidad o de nulidad y prohibirse su uso, para el conjunto de la Unión.. La concesión —incluyendo la determinación de las personas legitimadas y los motivos de denegación—, los efectos y contenido, la duración, el modelo de transmisión, el régimen de renuncia y caducidad, las causas de nulidad.. de las marcas comunitarias vienen determinados, habida cuenta de su carácter unitario, por la normativa común, es decir, la contenida en el RMC, que incluye reglas relativas a todos esos aspectos y a otros sustantivos y procedimentales de su registro, como es típico de las legislaciones sobre marcas.

En este sentido, es el RMC el que establece en todo caso el alcance, efectos y limitaciones de las marcas comunitarias. En concreto, destaca la normativa común sobre efectos de la marca comunitaria, contenida en la sección 2 del Título II del RMC, con normas sobre el contenido del derecho conferido por la marca comunitaria, que detallan el alcance del *ius prohibendi* atribuido al titular, así como la limitación de los efectos de la marca comunitaria. El artículo 14.1 RMC proclama como criterio general que los efectos de la marca comunitaria se determinarán exclusivamente por las disposiciones del propio Reglamento, sin perjuicio de que a las infracciones, así como en relación con el ejercicio de acciones de responsabilidad civil y competencia desleal sean aplicables las legislaciones nacionales.

21. Ciertamente, no cabe desconocer que el alcance de la unificación también en el RMC presenta ciertas carencias vinculadas también al carácter incompleto en especial en materia de Derecho privado del ordenamiento de la Unión. Así lo refleja también el que el art. 16 RMC prevea que la marca comunitaria como objeto de propiedad – es decir, en lo relativo a su cesión, licencia, constitución de derechos reales, ejecución forzosa... –, salvo disposición en contrario de las normas que el RMC dedica a tales cuestiones, se «considerará en su totalidad y para el conjunto del territorio de la Comunidad como una marca nacional» de un Estado miembro. Para concretar a estos efectos cuál de las legislaciones nacionales es la relevante, el art. 16 prevé que se aplicará el Derecho de marcas del Estado miembro en el que el titular tenga su sede o su domicilio o, en su defecto, su establecimiento. Si no es aplicable esa disposición, típicamente porque ninguno de esos elementos se localiza en un Estado miembro, resulta aplicable el ordenamiento del Estado en el que tiene su sede la OAMI, es decir, España, pues se encuentra situada en Alicante. En todo caso, con respecto a los contratos de explotación de marcas comunitarias, esta norma sólo se proyecta

sobre los aspectos no obligacionales de la transmisión contractual de estos derechos, es decir, aquellos que, como se verá, quedan necesariamente regidos por la *lex loci protectionis*. Los aspectos propiamente contractuales u obligaciones de la transmisión vienen determinados por la ley aplicable al contrato.

En lo relativo al Derecho aplicable, el art. 101 establece que los tribunales de marcas comunitarios aplicarán, en primer lugar, las disposiciones del RMC, incluido el mencionado art. 16 sobre el ordenamiento nacional al que se asimilan los derechos sobre las marcas como objeto de propiedad. El RMC incorpora ciertas reglas para determinar la legislación nacional aplicable para colmar sus lagunas, de modo que estas reglas son relevantes en la medida en que el RMC sea aplicable pero no regule la cuestión controvertida. Con respecto a las normas procesales, prevé la aplicación de la legislación del Estado miembro en cuyo territorio radique el tribunal de marcas que conozca del asunto (arts. 101.3 y 102.1 RMC). Con respecto a las sanciones, prevé que se aplique la legislación del Estado miembro, incluido su Derecho internacional privado, en el que se hubieran cometido los actos de violación o de intento de violación (art. 102.2 RMC). Para el resto, prevé el art. 101 que en todas las cuestiones no previstas por el Reglamento, los tribunales de marcas comunitarias aplicarán su legislación nacional, incluidas las normas de DIPr (art. 101.2 RMC).²⁸ Las normas de conflicto de los Estados miembros en esta materia están ahora básicamente unificadas en el artículo 8 Reglamento (CE) n.º 864/2007 relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales (Roma II).

22. Frente al modelo del RMC y del RDC, el régimen jurídico de la patente europea con efecto unitario, responde a un enfoque diferente. Como ha quedado señalado, si bien el Reglamento (UE) n.º 1257/2012, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de una protección mediante patente unitaria, afirma el carácter uniforme de la protección conferida a su titular, lo cierto es que carece de reglas sustantivas sobre el contenido

²⁸ El diseño comunitario produce efectos en toda la UE, con implicaciones similares a las ya señaladas con respecto a las marcas comunitarias. También el legislador comunitario parte de que su normativa tiene lagunas, como refleja el que el art. 27 Reglamento (CE) 6/2002 establece que los derechos sobre diseños comunitarios como objeto de propiedad deben ser asimilados para el conjunto del territorio comunitario a los derechos sobre diseños nacionales. A tal efecto, en línea también con lo ya señalado con respecto al RMC, el Reglamento 6/2002 establece que la normativa aplicable será, en lo no previsto en el propio Reglamento, la del Estado miembro en el que tenga su sede o domicilio el titular, o, en su defecto, su establecimiento, remitiéndose finalmente, si ese criterio tampoco sirve al Estado en el que se encuentra la OAMI (España). En lo que se refiere al derecho aplicable para colmar las lagunas, también ellos arts. 88 y 89 de este Reglamento coinciden en lo sustancial con los del arts. 101 y 102 RMC antes reseñados.

del derecho conferido por la patente con efecto unitario y el alcance del *ius prohibendi* atribuido al titular, por lo que normas ajenas al Derecho de la Unión ocupan una posición que en el caso del RMC y del RDC corresponde a normas de los propios Reglamentos. En el caso de la patente europea con efecto unitario, la protección uniforme deriva de manera indirecta de la aplicación en cada caso a la patente europea en cuestión de la ley de un Estado participante, junto con normas de un acuerdo internacional entre Estados, como es el Acuerdo TUP –al que fueron trasladadas en el último desde el Reglamento, del que formaban parte inicialmente–, y no de normas contenidas en actos de la Unión Europea, lo que tiene importantes repercusiones, en especial con respecto al menoscabo de la posición del Tribunal de Justicia en la aplicación e interpretación de esas normas.²⁹

En definitiva, el efecto unitario de la patente europea deriva de la aplicación en cada caso de la ley nacional designada en virtud del artículo 5.3 Reglamento (UE) no 1257/2012, conforme a lo dispuesto en el CPE y el Acuerdo TUP que son de aplicación preferente. El alcance de la competencia del TUP facilita el desarrollo de una interpretación uniforme de tales normas.

V. Caracterización de las reglas sobre ley aplicable y aplicación de las legislaciones nacionales

23. En virtud del artículo 5.3 del Reglamento 1257/2012, los actos contra los que la patente europea con efecto unitario ofrece protección y las limitaciones aplicables serán los determinados por la Ley del “Estado miembro participante cuya legislación nacional se aplique a la patente europea con efecto unitario en cuanto objeto de propiedad de conformidad con el artículo 7”. El contenido de la tutela uniforme y sus límites no vienen establecidos por el propio Reglamento.

Por consiguiente, la protección uniforme deriva de la aplicación en cada caso a la patente europea de la ley de un Estado participante en el Reglamento (UE) n.º 1257/2012, incluyendo, en su caso, las normas sobre derechos y limitaciones conferidos por la patente del Acuerdo TUP (arts. 25-30). Pese al criterio

²⁹ No obstante, destacando la vinculación entre los artículos 25 y 27 del Acuerdo TUP y los artículos 28 y 30 del Acuerdo ADPIC, como elemento que puede favorecer la competencia del Tribunal de Justicia con respecto al contenido de los derechos de patente, habida cuenta de su competencia sobre la interpretación de las normas del Acuerdo ADPIC que deben respetar las reglas del Acuerdo TUP, *vid.* G. Guglielmetti, “Natura e contenuto del brevetto europeo con effetto unitario”, C. Honorati (a cura di), *Luci... cit.*, pp. 9-25, p. 18.

ya reseñado adoptado por el Tribunal de Justicia, la remisión en esos términos a las legislaciones nacionales como mecanismo básico resulta cuestionable, en la medida en que la ausencia de un régimen material común puede conducir a una disparidad de soluciones en función de la legislación nacional que resulte aplicable.³⁰

24. Los criterios para determinar la ley nacional aplicable a cada patente unitaria vienen establecidos en el artículo 7 del Reglamento 1257/2012, sin que para esa finalidad pueda resultar operativo el criterio tradicional en materia de ley aplicable a la protección de la propiedad industrial, basado en la aplicación de la ley del país para el que se reclama la protección (*lex loci protectionis*), ya que aquí típicamente está en cuestión la protección al mismo tiempo en los diversos Estados cuyo territorio abarca el efecto unitario y se trata precisamente de designar la ley de uno de esos Estados para colmar lagunas de la normativa uniforme. En virtud del artículo 7 del Reglamento 1257/2012, los efectos de la patente unitaria son los que establece la legislación de patentes del Estado miembro participante del Reglamento 1257/2012 en el que el solicitante tenga su domicilio o centro principal de actividad o, en su defecto, un centro de actividad al solicitar la patente europea. Cuando ningún solicitante tenga su domicilio, centro principal de actividad o centro de actividad en un Estado miembro participante, la patente unitaria se considerará en su totalidad y en todos los Estados miembros participantes como una patente nacional del Estado en cuyo territorio tiene su sede la OEP, es decir, Alemania. A modo de ejemplo, cuando el solicitante tenga su domicilio en EEUU o en España y carezca de centro de actividad en un Estado miembro participante, el efecto unitario vendrá determinado por la aplicación subsidiaria de la ley alemana.

En todo caso, la remisión a la normativa nacional presenta particularidades en el marco del artículo 5.3 con respecto al artículo 7 del Reglamento 1257/2012. Este último, prevé la asimilación en cuanto objeto de propiedad de una patente europea con efecto unitario a una patente nacional del Estado miembro participante al que remiten los puntos de conexión empleados en el artículo 7. Por su parte, el artículo 5.3 se remite a “la normativa aplicada a las patentes europeas con efecto unitario en el Estado miembro participante cuya legislación se

³⁰ Vid. J. Drexler, “The European Unitary Patent System: On the Unconstitutional Misuse of Conflict-of-Law Rules”, *Max Planck Institute for Innovation and Competition Research Paper No. 15-01*, <<http://ssrn.com/abstract=2553791>>, pp. 11-12, destacando que tal falta de uniformidad resulta especialmente perjudicial para los usuarios de patentes y el público en general cuyas expectativas de que todas las patentes europeas con efecto unitario presenten el mismo ámbito de protección en todos los países participantes.

aplique en virtud del artículo 7”, lo que se corresponde con la pretensión de asegurar que los efectos de esas patentes europeas sean los mismos en todos los Estados participantes, de modo que en las materias no reguladas en el Reglamento 1257/2012 deben aplicarse las disposiciones del CPE, del Acuerdo TUP, incluyendo sus disposiciones sobre el alcance del derecho y sus limitaciones, y la legislación nacional, incluidas las normas de Derecho internacional privado (considerando 9 del Reglamento 1257/2012). En consecuencia, la remisión del artículo 5.3 del Reglamento 1257/2012 comprende la aplicación preferente de las normas del Acuerdo TUP, en particular acerca del alcance del derecho conferido por la patente y las limitaciones de la patente (arts. 25 a 27 Acuerdo TUP) junto con otras normas relativas a los procedimientos ante el Tribunal Unificado que resultarán relevantes, como las relativas a la legitimación, los medios de prueba, la carga de la prueba, el plazo de prescripción de las acciones de compensación económica (art. 72 Acuerdo TUP).³¹

25. Para los Estados miembros participantes en la cooperación reforzada, las normas sobre ley aplicable de los arts. 5.3 y 7 Reglamento 1257/2012, en la medida en que pueden ser determinantes del alcance de la responsabilidad, resultarán de aplicación en todo caso, pues operan como normas que integran cuál es el contenido en cada caso de la *lex loci protectionis*. Desde esa perspectiva, cabe sostener que prevalecen sobre las del Reglamento Roma II, sin perjuicio de que el criterio de base es que el propio Reglamento 1257/2012, y en la medida en que sea aplicable, la legislación nacional a la que se remiren sus artículos 5 y 7 operan como *lex loci protectionis*, de conformidad, en su caso, con lo previsto en el artículo 8.1 del Reglamento Roma II.

Este artículo 8, además de establecer con carácter general la aplicación imperativa del criterio *lex loci protectionis* para determinar la ley aplicable a la infracción de derechos de propiedad intelectual (incluyendo los derechos de propiedad industrial), incorpora en su segundo apartado una regla específica, según la cual: “En caso de una obligación extracontractual que se derive de una infracción de un derecho de propiedad intelectual comunitario de carácter unitario, la ley aplicable será la ley del país en el que se haya cometido la infracción para toda cuestión que no esté regulada por el respectivo instrumento comunitario”. Ahora bien, en su artículo 27 el Reglamento Roma II prevé que no afectará a la aplicación de disposiciones del Derecho comunitario que en materias concretas, regulen los conflictos de leyes relativos a las obligaciones extracon-

³¹ Vid. G. Guglielmetti, “Natura...”, *loc. cit.*, pp. 14-15.

tractuales, al tiempo que la regla de conflicto de su artículo 8.2 va sólo referida a las cuestiones no reguladas en el instrumento comunitario correspondiente (ni siquiera mediante remisión). De modo que el artículo 8.2 del Reglamento Roma II, y su remisión a la ley del país en el que se ha cometido la infracción, no afecta a la aplicación preferente de los artículos 5.3 y 7 del Reglamento 1257/2012 en los Estados participantes, cuyos criterios de conexión prevalecen a esos efectos sobre lo previsto en el artículo 8.2 del Reglamento Roma II.³²

Los artículos 5.3 y 7.1 Reglamento 1257/2012 no son propiamente reglas de conflicto multilaterales, pues su función es únicamente la selección del ordenamiento de un Estado miembro participante (y no potencialmente de cualquier Estado) que complementa lo previsto en el Reglamento 1257/2012, el Acuerdo TUP y el CPE en tanto que *lex loci protectionis*. Por consiguiente, se trata de normas que pueden resultar aplicables también por tribunales nacionales de Estados no participantes en el Acuerdo TUP, como es el caso de España, si llegan a conocer de litigios relativos a una patente europea con efecto unitario (por ejemplo, por encontrarse en España el domicilio del demandado y optar el demandante por presentar su demanda en España) y han de aplicar la *lex loci protectionis* con respecto a dicha patente.

26. Tratándose de cuestiones no reguladas (directamente o por remisión) en el Derecho de la UE, el Acuerdo TUP, el CPE y otros acuerdos internacionales aplicables vinculantes para todos los Estados miembros contratantes, procede supletoriamente la aplicación por el Tribunal Unificado del Derecho nacional, de acuerdo con lo previsto en el artículo 24.1 del Acuerdo TUP. Dentro del Derecho de la UE destacan a este respecto los Reglamentos 1257/2012 y 1260/2012, si bien también serán relevantes otros instrumentos como la Directiva 2004/48 relativa a la protección de los derechos de propiedad intelectual, junto con la eventual repercusión de las normas de los Tratados constitutivos, especialmente las relativas a las libertades en las que se funda la Unión.³³ Con respecto a la interpretación de estas normas, así como de los tratados internacionales vinculantes para la UE, en caso de duda deberá el TUP plantear la correspondiente cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia. Además, como ha

³² Vid. C. Heinze, "Unitary Intellectual Property Rights and Private International Law", J. Basedow, G. Rühl, F. Ferrari y P. De Miguel Asensio (eds.), *European Encyclopedia of Private International Law*, Cheltenham Edward Elgar, en prensa.

³³ Vid. C. Honorati, "Il diritto applicabile dal Tribunale unificato: il coordinamento tra fonti e i rapporti tra accordo TUB e regolamento (UE) n. 1257/2012", C. Honorati (a cura di), *Luci...*, op. cit., pp. 119-151, pp. 125-127.

quedado reseñado, el considerando 9 del Reglamento 1257/2012 establece que en las materias que no estén reguladas en ese Reglamento ni en el Reglamento 1260/2012 han de aplicarse las disposiciones del CPE, el Acuerdo TUP y la legislación nacional, incluidas las normas de Derecho internacional privado. A lo anterior, el considerando 13 de ese mismo Reglamento añade que el régimen de indemnización de daños y perjuicios debe regirse por la normativa propia de los Estados miembros participantes, en particular, por las disposiciones de aplicación del artículo 13 de la Directiva 2004/48/CE relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual.

El artículo 24.2 Acuerdo TUP contempla cuáles deben ser las reglas conflicto aplicables por el TUP como Derecho internacional privado del foro cuando el TUP deba determinar la legislación nacional (potencialmente incluso la de un Estado no miembro, en particular en la medida en que puede conocer de litigios relativas a patentes europeas –incluso sin efecto unitario–). El artículo 24.2 del Acuerdo TUP enumera las normas con base en las cuales el Tribunal Unificado debe determinar la legislación nacional aplicable supletoriamente. Establece para ello el recurso de manera sucesiva a tres grupos de normas: a) las disposiciones directamente aplicables del Derecho de la Unión que contengan normas de Derecho internacional privado, b) los instrumentos internacionales que contengan normas de Derecho internacional privado, o c) disposiciones nacionales sobre Derecho internacional privado “según determine el Tribunal”. El ejemplo más significativo de normas de la primera categoría viene representado por el ya mencionado artículo 8 del Reglamento Roma II³⁴. Con respecto a la concreción de las disposiciones “según determine el Tribunal”, en defecto de reglas de conflicto en disposiciones directamente aplicables del Derecho de la Unión o en instrumentos internacionales –por ejemplo, para determinar la ley aplicable a la titularidad originaria– se ha puesto de relieve la importancia de emplear criterios que aseguren que las reglas aplicables en relación con una misma patente no varíen en función de la división del TUP que conozca de un litigio, lo que podría favorecer la aplicación analógica de los puntos de conexión establecidos en el artículo 7 del Reglamento 1257/2012.³⁵

27. Expresamente prevé el artículo 24.3 del Acuerdo TUP la posibilidad de que el TUP deba aplicar el Derecho de un Estado no contratante, en relación con los aspectos sustantivos del Derecho de patentes, carga de la prueba, medi-

³⁴ Vid. J. Drexler “Internationales Immaterialgüterrecht”, *Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch*, vol. 11, 6ª ed, CH Beck, Munich, 2015, para. 147.

³⁵ Vid. C. Heinze, “Unitary...”, *cit.*

das correctivas en los procedimientos por violación de patente, indemnización por daños y perjuicios y prescripción. En la medida en que el Tribunal conoce de los “litigios relativos a las patentes europeas y a las patentes europeas con efecto unitario”, puede suceder que conozca, por ejemplo, de la infracción en España de una patente europea validada en España en particular cuando el demandado tenga su domicilio en un Estado miembro del Acuerdo. En tales circunstancias, en virtud del artículo 8 del Reglamento Roma II la ley aplicable por pare del TUP respecto de la infracción de la patente española debe ser el Derecho español, en tanto que ley del país para el que se reclama la protección.

La posibilidad de que el TUP aplique el Derecho de un Estado no contratante dota de relevancia al régimen de alegación y prueba del Derecho nacional ante el TUP, y en particular a si el TUP debe informarse de oficio, a través de los medios que considere útiles para este fin, sobre el Derecho nacional de que se trate, y en qué medida las facultades del TUP para actuar de oficio al respecto pueden variar en función de que el Derecho nacional en cuestión sea el de un Estado participante³⁶ o el de uno no participante, e incluso en este último caso si puede ser diferente según el Estado no participante sea miembro de la UE o no. Pese a la singular posición del TUP y el peculiar marco en el que se planteará ante él la eventual aplicación de un Derecho extranjero (Estado no contratante), la práctica al respecto del TUP puede resultar especialmente relevante en un contexto en el que la unificación de las normas de conflicto en el seno de la UE no ha ido unida al desarrollo de normas comunes acerca del régimen de alegación y prueba del Derecho extranjero, lo que constituye una importante carencia en el proceso de unificación del Derecho internacional privado de la Unión Europea.

VI. Conclusión

28. Aspecto fundamental del diseño del régimen de la patente europea con efecto unitario ha sido la exclusión de las normas sustantivas de Derecho de patentes del contenido Reglamento 1257/2012. Esas normas han sido trasladadas al Acuerdo TUP, que al no ser un instrumento de Derecho de la Unión ni

³⁶ Tratándose de la legislación nacional de un Estado miembro participante en virtud del artículo 5.3 y 7 del Reglamento 1257/2012 cabe entender que debe afirmarse la aplicación de oficio de la legislación nacional por el TUP. Aunque en un contexto y marco normativo diferentes, resulta significativa la STJ de de 27 de marzo de 2014, C-530/12P, *OAMI/National Lottery Commission*, aps. 43-45, con respecto a la posición de la OAMI y del Tribunal General en la aplicación del RMC.

ser un convenio en el que participe la UE, ha sido la vía elegida para marginar Tribunal de Justicia en la interpretación del Derecho material de patentes. Ante las carencias del Derecho sustantivo de patentes uniforme, el efecto unitario de la patente europea deriva de la aplicación en cada caso de la ley nacional designada en virtud del artículo 5.3 Reglamento 1257/2012, conforme a lo dispuesto en el CPE y el Acuerdo TUP que son de aplicación preferente. En consecuencia los criterios de conexión de los artículos 5 y 7 del Reglamento son determinantes para concretar el régimen de la patente unitaria conforme al Reglamento 1257/2012 y complementar el contenido de la *lex loci protectionis*, lo que condiciona que el régimen del derecho varíe en función de donde se localicen los elementos (como el domicilio del solicitante) en función de los cuales se determina la legislación nacional aplicable supletoriamente, de modo que no puede no ser exactamente el mismo para todos los derechos.

29. Ahora bien, los artículos 5.3 y 7.1 Reglamento 1257/2012 no son propiamente reglas de conflicto multilaterales, pues su función es únicamente la selección del ordenamiento de un Estado miembro participante (y no potencialmente de cualquier Estado) que complementa lo previsto en el Reglamento 1257/2012, el Acuerdo TUP y el CPE en tanto que *lex loci protectionis*. Por consiguiente, se trata de normas que pueden resultar aplicables también por tribunales nacionales de Estados no participantes en el Acuerdo TUP, como es el caso de España, si llegan a conocer de litigios relativos a una patente europea con efecto unitario (por ejemplo, por encontrarse en España el domicilio del demandado y optar el demandante por presentar su demanda en España) y han de aplicar la *lex loci protectionis* con respecto a dicha patente (por ejemplo, con base en el artículo 8 del Reglamento Roma II y sin que la exclusión del reenvío en su artículo 24 altere esta conclusión).

Por otra parte, el artículo 24.2 Acuerdo TUP regula cuál deben ser las reglas conflicto aplicables por el TUP como DIPr del foro cuando deba determinar la legislación nacional (potencialmente incluso la de un Estado no miembro). Tras prever la aplicación de las reglas de conflicto contenidas en instrumentos de la UE (como el artículo 8 del Reglamento Roma II) o en instrumentos internacionales que sean aplicables, establece como criterio residual sencillamente “la aplicación de las disposiciones nacionales sobre Derecho internacional privado según determine el Tribunal”. Parece claro que tal determinación no debe variar en función de la división del Tribunal Unificado que conozca de un asunto, por lo que se ha sugerido la aplicación analógica de los criterios establecidos en el artículo 7 Reglamento 1257/2012.